

某宝公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案

——推翻化合物不具备新颖性推定的举证责任

关键词 行政 发明专利申请驳回复审 化合物 新颖性 举证责任分配
基本案情

某宝公司系申请号为201080022027.X、名称为“D***衍生物阻燃剂”的发明专利申请（以下简称本申请）的申请人。国家知识产权局原审查部门经审查认为，本申请权利要求1、4-6不具备2008年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求2、3、7、9、11-17不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，驳回了某宝公司的申请。某宝公司向国家知识产权局提出复审请求，某宝公司认为，在对比文件1中虽然已经提及本申请权利要求1中的化合物，但采用对比文件1实施例的制备方法无法制备出本申请权利要求1中的化合物，此时，举证责任应转移至国家知识产权局，由国家知识产权局举证证明能够获得本申请权利要求1中的化合物。而国家知识产权局未能就此进行举证证明，因此，应当推定在本申请申请日之前无法获得该化合物。国家知识产权局作出第110127号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），维持驳回决定。某宝公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2019年9月20日作出（2016）京73行初6698号行政判决：驳回原告某宝公司的诉讼请求。国家知识产权局提出上诉，最高人民法院于2020年12月10日作出（2020）最高法知行终97号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：双方当事人本案中均认可，无法确定证据1采用对比文件1实施例的制备方法是所属技术领域常规的有代表性的制备方法。而证据1采用对比文件1实施例的制备方法来尝试合成本申请权利要求1的化合物。实施例的制备方法采用的是具体的原料配比和实验条件，该原料配比和实验条件均为具体的反应物和点值。对于所属领域技术人员而言，有机化合物的合成直接由反应的原料配比和实验条件来决定，故而证据1所记载的制备方式仅涵盖了潜在能够合成本申请权利要求1限定的化合物制备方法范围中非常小的一个点值。在此情况下，该证据的证明力并不足以覆盖对比文件1所涉及的制备方法，尚不足以得出根据对比文件1的制备方法无法合成本申请权利要求1限定的化合物的结论。此外，证据1中仅采用三乙胺作为碱尝试合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。三乙胺作为众多有机碱中的一种，碱性不强，该证据仅能证明在使用三乙胺作为碱这样特定的反应条件时无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。虽然证据1将三乙胺作为碱来合成有机磷化合物的选择系来自于对比文件1的实施例，但本领域技术人员并不会因此得出对比文件1的有机磷化合物都能在三乙胺作为碱的条件下合成得到的结论，也不能得出本领域技术人员在合成对比文件1的有机磷化合物时，会产生仅考虑三乙胺作为碱的技术偏见。相反，对比文件1并没有对碱作出明确的限定，本申请与对比文件1反应类型相同，均为缩合反应，反应均在有机溶剂和碱的存在下进行，均是符合本领域技术人员的一般认知的常规反应，由于在反应过程中脱去卤化氢，因而所述的碱调整和溶剂调整可根据原料不同来选择。并且由对比文件1说明书中“通式1所示的有机磷化合物通过使结构式4所示的有机磷化合物（9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物）与对于形成式中的R而言适合的卤素化合物或磺酸酯在碱的存在下发生反应来制造”、“9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-

氧化物与对于形成通式1中的R而言适合的卤素化合物或磺酸酯的缩合反应通常在有机溶剂和有机碱的存在下进行”的记载以及本领域的技术常识可知，碱为合成对比文件1中有机磷化合物的反应条件中重要影响因素。在碱对合成反应有重要影响且对比文件1并未对其明确限定的情况下，本领域技术人员在知晓证据1的反应条件无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物时，并不会仅以此即推定得出该有机磷化合物无法合成的结论，也不会放弃尝试采用其它的反应条件（例如尝试反应重要影响因素中不同类型的碱）进行合成。同时，证据2的实验结果表格表明，本领域技术人员知晓如碱、溶剂等反应条件均系能够影响有机磷化合物合成的重要因素，也会尝试改变上述条件来合成化合物。这间接证明了本领域技术人员完全有可能尝试通过改变碱的类型来合成权利要求1限定的有机磷化合物。而证据3亦不能推导得出权利要求1中的化合物不能合成的结论。可见，本案中对比文件1提及了本申请的化合物，某宝公司仅证明对比文件1所载实验方法不能制备本申请化合物，但未就本领域常规实验方法的制备可能性举证，某宝公司的证据尚不足推翻对比文件1已经破坏了本申请新颖性的推定。而且，某宝公司因其提交的实验方法并非所属技术领域的常规的具有代表性的制备方法，同时该实验之时并未根据原料不同做了适当变化、排除了非考察因素可能的影响，因此，基于某宝公司提供的证据尚不能对在本申请申请日之前获得本申请的化合物产生高度盖然的合理怀疑，因此，本案就此的举证责任还不能转移至国家知识产权局，国家知识产权局在此情况下还无需就该问题进行举证。

裁判要旨

如果现有技术文献已经公开专利申请或者专利要求保护的化合物，则可以推定该专利申请或者专利不具有新颖性，但专利申请人或者专

利权人能够提供证据证明在申请日之前无法制备该化合物的除外。此时，专利申请人或者专利权人不仅应当证明利用该现有技术文献所载实验方法无法制得该化合物，还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法并充分发挥本领域普通技术人员常规技能，亦无法制得该化合物。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第2款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第2款）

一审：北京知识产权法院（2016）京73行初6698号（2019年9月20日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知行终97号行政判决（2020年12月10日）